

專利話廊

民事確定判決就有效性之判斷縱與行政判決不同，仍無法該當適用法規顯有錯誤之再審事由

江郁仁 律師



現行專利訴訟實務上，經常會出現當專利權人提出民事侵權訴訟後，被控侵權人立刻提出專利舉發作為反制手段之情形，依照現行制度下之權責歸屬分配，舉發程序屬於行政審查之程序，和專利民事訴訟中法院判斷系爭專利有無應撤銷事由之司法程序有別，原則上應各自獨立進行，惟若兩者之結論產生矛盾時，則必須要尋求解決之道。當專利民事訴訟中法院判斷系爭專利無應撤銷之原因存在，作成專利侵權應負損害賠償責任之結論並經判決確定後，有系爭專利遭撤銷確定之情事發生時，依最高法院 101 年度台抗字第 683 號裁定與最高法院 104 年度台上字第 407 號判決之見解，由於專利權係依據智慧局授予專利之行政處分生效而取得，專利權人前本於專利權提起侵權訴訟受勝訴判決確定者，倘嗣後專利權被撤銷確定，則其專利權之效力視為自始不存在，應認為判決基礎之行政處分已變更，被控侵權人得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定提起再審之訴。

相對於前述之情形，當專利民事訴訟中法院判斷系爭專利有應撤銷之原因時，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項之規定，專利權人於該民事訴訟中不得向被控侵權人主張權利，倘若在此民事判決確定後行政判決作出系爭專利並無應撤銷之原因而屬一有效專利之認定，專利權人是否可以據此提起再審之訴，似乎容有探討之餘地。關於此，或可參考最高法院 105 年度台再字第 23 號判決一案，於該案中一、二審法院均認為系爭專利不具進步性而作出專利權人敗訴之判決，並經最高法院 104 年度台上字第 2299 號判決維持原判，因此專利權人在上訴遭駁回後敗訴確定；另一方面智慧局亦就系爭專利作出舉發成立應予撤銷之處分，同樣也獲得訴願決定維持。然而，專利權人在對訴願決定不服提起行政訴訟後，104 年度行專訴字第 91 號判決認為舉發證據之組合皆無法證明系爭專利不具進步性，因此判決訴願決定及原處分均撤銷。

專利權人在 104 年度行專訴字第 91 號判決勝訴後，進一步提起了本案（最高法院 105 年度台再字第 23 號判決）再審之訴，主張原確定判決（最高法院 104 年度台上字第 2299 號判決）該當民事訴訟法第 496 條第 1 項第 1 款適用法規顯有錯誤之情形，並提出 104 年度行專訴字第 91 號判決作為佐證，主張系爭專利與前案技術確實容有差異，凸顯原第二審判決適用有關專利進步性之判斷法則有所違誤。不過最高法院並未認同專利權人之主張，在本案判決中最高法院指出，民事訴訟法第 496 條第 1 項第 1 款所謂適用法規顯有錯誤，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效及大法官（會議）之解釋，或本院現尚有效之判例顯有違反，或消極的不適用法規顯然影響裁判者而言，並不包括判決理由矛盾、理由不備、取捨證據失當、調查證據欠周、漏未斟酌證據、認定事實錯誤及在學說上諸說併存致發生法律上見解歧異等情形在內。且第三審為法律審，其所為判決以第二審判決所確定之事實為基礎，上開規定所謂適用法規顯有錯誤，對第三審判決言，應依據第二審判決所確定之事實而為之法律上判斷，有適用法規顯有錯誤之情形為限。因此，雖然專利權人提出 104 年度行專訴字第 91 號行政判決，據以指陳有關係爭專利有無進步性等情事，惟原第二審

判決之認定縱與該行政判決有異，亦屬取捨證據、認定事實當否之問題，核與原確定判決適用法規顯有錯誤無涉，因此最高法院認為再審論旨非有理由。

在舉發審查有無應撤銷事由之行政程序與訴訟中判斷有無應撤銷事由之司法程序雙軌並行下，理論上自然會存有發生歧異矛盾之可能性，就前揭各判決之見解以觀，當矛盾發生時之救濟途徑似乎無法一概而論，除了參考最高法院之判決見解外，亦應就具體個案加以分析，方能找出較為適當之解決途徑。



專家證據在德國的應用

張撼軍

一、前言

專家證據 (expert evidence) 是外部證據的一種，指的是案件在訴訟過程中涉及到技術問題時，可請專家證人 (expert witness) 針對該技術問題提供專業意見，以協助法院解釋權利範圍。相較於英國或美國的專利訴訟中專家證人經常扮演重要的關鍵角色，德國專利訴訟在實務上會應用到專家證據的情況比較少，大約只有 5%~10% 的案件，然而，隨著專利案技術內容的複雜度和難度日漸增高，可以想見專家證據角色將越來越重要。

二、專家證人的類型

理論上來說，「專家」在德國專利訴訟中分為兩種，一種是由法院指派，另一種是由當事人提供，這兩種專家在訴訟過程中所扮演的角色各不相同。

德國在民事訴訟法中對於由法院指派專家證人來協助釐清案情有相關規定，且該名由法院指派的專家證人必須經過當事人雙方的同意。對專利訴訟案來說，專家證人的作用是溝通與傳達專業知識，讓法院能夠瞭解該相關領域工作者在知識、技術與專門知識方面的一般程度，使法官可以客觀地瞭解與該案件有關的事實，進而令該法官可以自行解讀請求項。也就是說，專家證人的角色被限制在對該專利案之技術主題的內容提供協助，請求項之涵義與保護範圍的最終判定還是取決於法院。

至於由當事人所提供的專家證人，在德國民事訴訟法中並無相關規定，當事人所提供之專家證人所做出的報告，法院會視其為由當事人所呈交的意見書，但這並不表示當事人提供的專家證據不會受到法院的重視，德國聯邦最高法院在 2011 年 1 月的一項判決 (January 12 2011 – IV ZR 190/08) 中指出，法院不可以忽略當事人所提供的專家證據與由法院所指派之專家證人所做出的證據有所抵觸之處，否則會損害當事人進行公平聽證的權益。除此之外，屬於當事人一方的專家證人也可以參與聽證或者在法庭的同意之下發表意見。

三、專家證人的應用場合

德國在專利有爭議時係採用分別審理制度，允許由不同的法院來決定專利的有效性以及產品是否侵權，亦即由聯邦專利法院來審理發明標的之可專利性，由地方法院來審理專利侵權案件，而不同類型的程序對專家證人在技術上所提供的協助有不同的需求。

侵權訴訟 (Infringement Proceedings)

在侵權訴訟的主要訴訟 (main proceedings) 階段，雖然地方法院與上級地方法院的法官都沒有經過技術方面的訓練，但對法院方面來說，解釋技術內容與說服法官認同其主張屬於雙方當事人各自的責任，故法院不會指派專家證人來協助釐清案情。惟如前所述，當事人仍可將其自行製作的專家證據呈交予法院，作為法院用以判斷侵權與否的相關證據，或者帶專家證人一同參加聽證或開庭。

在作出初步禁制令 (preliminary injunction proceedings) 階段，基於緊急的原則，法院也不會要求指定技術方面的專家證人來協助判斷是否侵權，此時，由當事人所提供的證據便扮演了重要的角色，當事人可以將其專家證據以宣誓書的方式提交予法院，以輔助法院判斷是否應該發出該初步禁制令。

在執行檢查令 (inspection order) 階段，可參與執行該檢查令的人員係受到嚴格的限制，以確保由被控侵權人所掌握的機密資料可以適切地向該檢查令的申請人揭露，此時，只有專家證人以及該檢查令申請人的法定代表可以參與。而由於被控侵權的一方通常無法一開始就參與申請核發檢查令的過程，因此在申請核發檢查令時不會有法院指派的專家證人，只會有該檢查令申請人所派出的專家證人，這名專家證人必須站在中立的立場來根據執行檢查令過程所蒐集到的證據撰寫要提交予法院的報告。

無效訴訟 (Nullity Proceedings)

德國發明專利核准公告之後會有 9 個月的異議期間，在此期間任何人得針對該發明專利案向專利局提出異議；9 個月的異議期間過後，若有第三人對該發明專利的合法性有疑慮，仍可向聯邦專利法院提起專利無效訴訟。另德國新型專利申請案採註冊制，未經實體審查即可在短時間內獲准專利權，之後若有任何人認為該新型專利有不具專利要件等得以撤銷專利的理由時，均得以書面方式向德國專利局對該新型專利提出無效請求；對無效請求之結果不服的，可向聯邦專利法院提起訴願。

其中，由於德國專利局在審理新型專利無效請求以及聯邦專利法院在審查發明或新型專利無效訴訟時，均會依規定指派具有法律專長背景以及具有技術專長背景的審查官來共同審查，因此到了聽證程序通常就不需要再從外部延請專家證人來協助瞭解案件的技術內容，目前聯邦專利法院只有在極少數的案件才會另外要求專家證人提供證據。

四、小結

雖然德國在專利侵權訴訟中應用到專家證據的情況不多，但一旦法院傳喚專家證人時，該名專家證人就會在法官決策的過程中扮演重要的角色。然而隨著科技的進步，各種科學技術的分支越來越多，針對同一技術也會存在不同的理論和看法，不論法院指派或當事人提供的專家證人，若對專利案所涉及的技術未充分瞭解或者無法全面且公正的讓法院理解該技術，對該訴訟案的影響恐怕就像一把雙面刃，故在引用專家證據之前必須審慎的考慮以及選擇適當的專家證人。但無論如何，隨著專利案技術內容的複雜度和難度日漸增高，可以想見專家證據在其中所扮演的角色確實會越來越重要。